

訂正の対抗主張とその要件

弁護士法人関西法律特許事務所
知的財産法研究会 弁護士・弁理士 田上 洋平

裁判例 知財高裁平成29年3月14日判決（平28（ネ）第10100号）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例）

第1. 裁判例の事案と判示内容

1. 事案の概要

発明の名称を「魚釣用電動リール」とする発明に係る特許権（特許第5641623号（本件特許権1）、同第5641624号（本件特許権2）、同第5641625号（本件特許権3））を有するX（控訴人、一審原告）が、Y（被控訴人、一審被告）の製造にかかる魚釣用電動リール（Y製品）を販売等する行為は、本件特許権1ないし3を侵害する行為である旨主張して、Yに対し、①特許法100条に基づき、Y製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄、②不法行為による損害賠償を求めた事案である。

原判決は、Y製品はいずれの特許の技術的範囲にも属するが、本件特許権1ないし3はいずれも進歩性欠如の無効理由があるとして、Yの特許法104条の3第1項に基づく抗弁（以下「無効の抗弁」という）が成立するとして、Xの請求を棄却した。

2. 本件各発明

本件各発明の内容は次のとおりである。

(1) 本件特許1（本件特許権1に係る特許、構成要件に分説）

1A リール本体の左右側板間に設けられ、釣糸が巻回されるスプールと、前記リール本体に設けられ、スプールを回転駆動する駆動モータと、前記駆動モータの出力を調整する操作部材と、前記駆動モータを制御する制御部を収容した制御ケースと、を有する魚釣用電動リールにおいて、

1B 前記操作部材は、前記制御ケースの後方側で、少なくとも左右の側板の一方の上部にその側板の表面から露出した状態で前記制御ケースに配設されるとともに、前記制御ケースに支持された支軸に前後方向に回転可能に装着されており、

1C 前記制御ケースには、操作部材の操作角度を検知する検知手段が設けられている

1D ことを特徴とする魚釣用電動リール。

(2) 本件特許2（本件特許権2に係る特許、構成要件に分説）